Office de la propriété intellectuelle du Canada
Un organisme d'Industrie Canada

Canadian Intellectual Property Office
An Agency of Industry Canada

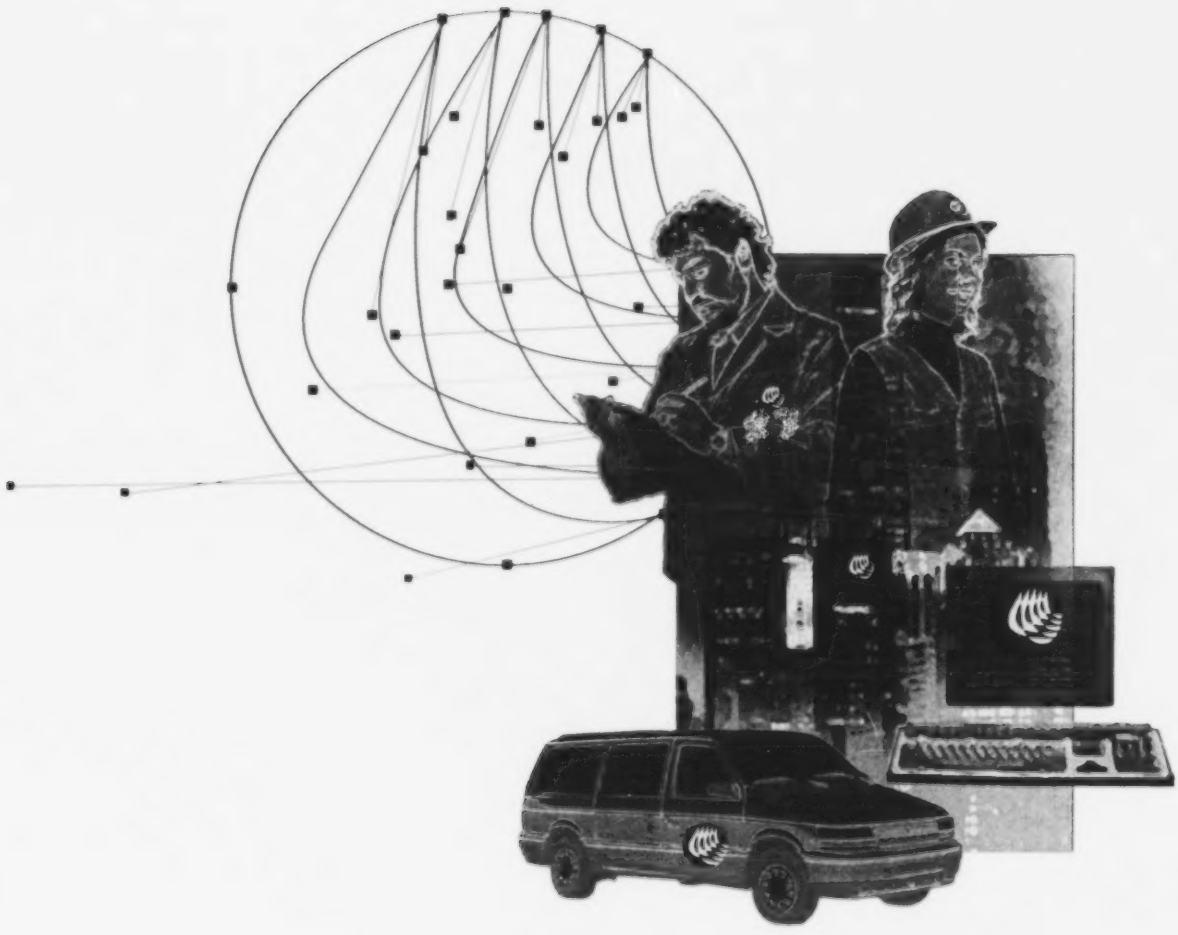
LE GUIDE DES MARQUES DE COMMERCE

Juin 2005

Canada

OPIC CIPO

LE GUIDE DES MARQUES DE COMMERCE



On peut obtenir cette publication sur supports multiples, sur demande. Communiquer avec le Centre de services à la clientèle, aux coordonnées suivantes.

Pour obtenir des exemplaires supplémentaires de cette publication, s'adresser également au :

Centre de services à la clientèle
Office de la propriété intellectuelle du Canada
Industrie Canada
Place du Portage I
Bureau C-229, 2e étage
50, rue Victoria
Gatineau (Québec) K1A 0C9

Téléphone : (819) 997-1936
Télécopieur : (819) 953-7620
Courriel : **opic.contact@ic.gc.ca**

Cette publication est également offerte par voie électronique au (**www.opic.gc.ca**).

Autorisation de reproduction
À moins d'indication contraire, l'information contenue dans cette publication peut être reproduite, en tout ou en partie et par quelque moyen que ce soit, sans frais et sans autre permission de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC), pourvu qu'une diligence raisonnable soit exercée afin d'assurer l'exactitude de l'information reproduite, que l'OPIC soit mentionné comme organisme source et que la reproduction ne soit présentée ni comme une version officielle ni comme une copie ayant été faite en collaboration avec l'OPIC ou avec son consentement.

Pour obtenir l'autorisation de reproduire l'information contenue dans cette publication à des fins commerciales, faire parvenir un courriel à **copyright.droitdauteur@tpsgc.gc.ca**.

N.B. Dans cette publication, la forme masculine désigne tant les femmes que les hommes.

N° de catalogue Iu71-4/5-2005F
ISBN 0-662-74530-2
11073F
Also available in English under the title *A Guide to Trade-Marks*.

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION

Votre identité sur le marché du travail 1
Objet du guide 1
Le Bureau des marques de commerce 1
Visitez le site Web de l'OPIC 2

POINTS ESSENTIELS

Qu'est-ce qu'une marque de commerce? 3
Autres formes de propriété intellectuelle 3
Nom commercial et marque de commerce 3
Marque de commerce enregistrée et marque de commerce non enregistrée 4
Agents de marques de commerce 5
Qui peut enregistrer une marque de commerce? 5
Comment enregistrer une marque de commerce? 5
Combien coûte l'enregistrement? 5
Processus d'examen en cinq étapes 6
Pendant combien de temps l'enregistrement est-il valide? 6
Enregistrement à l'étranger 6

S'ASSURER QUE SA MARQUE DE COMMERCE PEUT ÊTRE ENREGISTRÉE

Noms et noms de famille 7
Marque clairement descriptive 7
Description fausse et trompeuse 7
Lieu d'origine 7
Désistement 8
Mots de langues étrangères 8
Marques créant de la confusion 8
Marques interdites 9
Autres interdictions 9
Résumé : Quels genres de marques de commerce peut-on enregistrer? 9

PROCESSUS D'ENREGISTREMENT D'UNE MARQUE DE COMMERCE

Recherche préliminaire 10
Demande d'enregistrement 11
Requérant étranger 12
Date de production de la demande 12
Recherche 12
Examen 12
Désistement 12
Abandon 13
Recherche avant publication 13
Annonce 13
Opposition 13
Admission et enregistrement 14

AUTRES PROCÉDURES

Radiation d'un enregistrement d'une marque de commerce 15
Cession 15
Exigences relatives au marquage 15
Surveillance de la marque de commerce 16

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES 17

TARIF DES DROITS 18

ANNEXE A — FOIRE AUX QUESTIONS 19

ANNEXE B — PRÉSENTATION DE LA DEMANDE 22

ANNEXE C — VOTRE DEMANDE D'ENREGISTREMENT DE MARQUE DE COMMERCE 25

GLOSSAIRE 26

INTRODUCTION

Votre identité sur le marché du travail

Dans le monde des affaires, le succès dépend largement du message que l'on véhicule et de l'image que l'on projette. Il en était ainsi il y a 50 ans et cela est encore plus vrai dans le marché mondial concurrentiel d'aujourd'hui. On offre peut-être un produit ou un service d'excellente qualité, mais si on ne se démarque pas facilement dans la foule, on passera probablement inaperçu au bénéfice d'une entreprise dont la présence se fait sentir davantage.

Ce n'est pas par hasard que certains noms de marque, qui dominaient le marché nord-américain dans les années 1920, sont encore les chefs de file aujourd'hui. Le public gravite autour de noms et de symboles familiers qui sont devenus synonymes de qualité et de fiabilité. Voilà pourquoi les entreprises consacrent des millions de dollars à soigner leur image. En effet, en fait de recherche, de conception, de commercialisation et de protection, elles peuvent parfois déployer, pour défendre un nom, un logo ou un dessin, un arsenal tout aussi impressionnant que pour le produit lui-même.

L'une des meilleures façons de protéger l'identité de son entreprise consiste à enregistrer une marque de commerce. L'enregistrement d'une marque de commerce est un titre légal de propriété intellectuelle tout comme un acte notarié est le titre d'un bien immobilier. Il vérifie le droit exclusif qu'on a établi par l'utilisation d'un mot, d'un symbole, d'un style ou d'une combinaison de ceux-ci (une définition plus détaillée est donnée sous la rubrique « Qu'est- ce qu'une marque de commerce? »). Qu'on fasse ses débuts dans le monde des affaires ou qu'on y soit depuis longtemps, il est utile de savoir ce qu'est une marque de commerce. Il s'agit de l'un des éléments de la stratégie qu'on doit déployer pour pouvoir suivre le rythme effréné du monde des affaires d'aujourd'hui.

Objet du guide

Nous examinerons dans le présent guide la nature des marques de commerce, les avantages qu'elles peuvent procurer et les étapes à suivre pour l'enregistrement. Grâce à une connaissance de base du concept et du processus d'enregistrement des marques de commerce, le requérant peut prendre les mesures nécessaires pour protéger sa propriété intellectuelle et éviter de violer les droits de tiers. Ces connaissances peuvent l'aider à rester à l'écart de conflits juridiques longs et coûteux.

Il ne faut pas oublier que ce guide n'offre que des renseignements généraux et ne couvre pas tous les aspects complexes que peut soulever le processus d'enregistrement. Le guide ne peut pas remplacer les conseils d'un agent de marques de commerce d'expérience. Il ne fournit pas non plus de définitions ni d'explications faisant autorité, pour lesquelles le lecteur est prié de consulter la *Loi sur les marques de commerce*, le *Règlement sur les marques de commerce* (1996) et les décisions des tribunaux et de la Commission d'opposition des marques de commerce. Toutefois, même si l'on fait appel aux services d'un agent de marques de commerce, ce guide peut fournir de précieux renseignements.

Il faut consulter la Loi, le Bureau des marques de commerce ou un agent de marques de commerce, pour obtenir de plus amples renseignements.

Le Bureau des marques de commerce

L'organisme fédéral chargé d'enregistrer les marques de commerce au Canada est le Bureau des marques de commerce, dirigé par le Registraire des marques de commerce.

Le Bureau des marques de commerce fait partie de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC), qui lui-même relève d'Industrie Canada. L'OPIC s'occupe aussi d'autres formes de propriété intellectuelle, notamment les brevets, le droit d'auteur, les dessins industriels et les topographies de circuits intégrés.

Voici les principales fonctions du Bureau des marques de commerce :

- recevoir et examiner les demandes d'enregistrement de marques de commerce et accorder des enregistrements aux requérants admissibles;
- inscrire et indexer les marques de commerce;
- approuver et consigner les cessions de marques de commerce;
- tenir un inventaire électronique des enregistrements de marques de commerce et de marques en instance et maintenir une salle de recherche de ces dossiers à l'usage du public;
- fournir des renseignements généraux au public sur le processus d'enregistrement des marques de commerce;
- publier le *Journal des marques de commerce*;
- tenir une liste d'agents de marques de commerce.

Visitez le site Web de l'OPIC

Le site contient des données utiles sur les secteurs d'activité et les services de l'OPIC ainsi que sur les modifications aux lois. On y trouve les cinq guides sur la propriété intellectuelle ainsi que certains éléments interactifs qui expliquent sur un ton divertissant ce qu'est la propriété intellectuelle. Venez visiter notre site Web au (**www.opic.gc.ca**).

De plus, apprenez comment remplir et soumettre votre demande de marques de commerce en ligne (voir à la page 11 pour plus de détails).

Qu'est-ce qu'une marque de commerce?

Une marque de commerce consiste en un mot, un symbole ou un dessin (ou une combinaison de ces éléments), servant à distinguer les produits ou les services d'une personne ou d'un organisme de ceux d'un tiers offerts sur le marché. Les marques de commerce en sont venues à représenter non seulement les marchandises et services réels, mais aussi la réputation du producteur. À ce titre, elles sont considérées comme une propriété intellectuelle importante. Une marque de commerce enregistrée peut être protégée de l'usage abusif et de l'imitation par procédure judiciaire.

Il existe trois catégories essentielles de marques de commerce :

1 *Les marques ordinaires* sont des mots ou des symboles (ou une combinaison de ces éléments) qui distinguent les marchandises ou les services d'une entreprise ou d'un individu déterminé. Supposons que le requérant a ouvert une entreprise de messageries qu'il appelle *Grand Galop*. Il pourrait enregistrer ces mots comme une marque de commerce pour le service qu'il offre (si toutes les exigences légales ont été satisfaites).

2 *Les marques de certification* identifient les marchandises ou les services qui répondent à une norme définie. Elles appartiennent à une seule personne qui accorde des licences à d'autres personnes pour identifier les marchandises ou les services qui répondent à une norme définie. À titre d'exemple, on peut citer, d'une part, le dessin de Woolmark, propriété du *Woolmark Americas, Ltd.*, qui est apposé sur les vêtements et d'autres marchandises et, d'autre part, le logo de l'Association des ingénieurs professionnels.

3 *Le signe distinctif* identifie le façonnement de marchandises ou de leurs contenants, ou le mode d'envelopper ou empaqueter des marchandises. Si le requérant fabrique des bonbons en forme de papillon, il voudra peut-être enregistrer cette forme comme marque de commerce en tant que « signe distinctif ».

Autres formes de propriété intellectuelle

Les gens confondent parfois les marques de commerce avec le droit d'auteur, les dessins industriels, les brevets et les topographies de circuits intégrés. Ce sont tous des droits accordés pour la créativité intellectuelle et des formes de propriété intellectuelle. Cependant :

- les **brevets** visent les nouvelles inventions (procédé, machine, fabrication, composition de matériaux), ou toute amélioration nouvelle et utile d'une invention existante;

- les **droits d'auteur** protègent les œuvres littéraires, artistiques, dramatiques ou musicales (y compris les programmes informatiques), ainsi que trois autres objets du droit d'auteur soit : la prestation, l'enregistrement sonore et le signal de communication;

- les **dessins industriels** concernent les caractéristiques visuelles touchant la configuration (forme), le motif ou les éléments décoratifs (ou toute combinaison de ces éléments), appliqués à un article manufacturé;

- les **topographies de circuits intégrés** concernent la configuration tridimensionnelle des circuits électroniques renfermés dans des produits de circuits intégrés ou des schémas informatiques.

Nom commercial et marque de commerce

Un nom commercial est le nom sous lequel on poursuit les activités d'une entreprise. Il peut s'agir de son propre nom, du nom d'une société commerciale, d'une société en nom collectif, ou d'un nom adopté pour une partie de ladite entreprise, c'est-à-dire une division de la société. Un nom commercial ne peut être enregistré en vertu de la *Loi sur les marques de commerce* que s'il est utilisé en tant que marque de commerce, c'est-à-dire pour identifier des marchandises ou des services.

Par exemple, disons que le requérant possède une entreprise de crème glacée et que son

entreprise s'appelle A.B.C. limitée.

Exemple 1 — Les gens connaissent sa crème glacée sous le nom de A.B.C., parce qu'il utilise ce nom comme marque de commerce ou en association avec sa crème glacée. Il peut donc enregistrer A.B.C. comme une marque de commerce.

Exemple 2 — Les gens connaissent sa crème glacée sous le nom dont il a fait la promotion, par exemple : Pôlenord. Même si le nom officiel de son entreprise est A.B.C. limitée, personne ne l'associe avec ses produits. Par conséquent, A.B.C. ne peut être considérée comme une marque de commerce à moins qu'il commence à l'utiliser comme telle.

Dans certains cas, l'enregistrement d'une marque de commerce peut être déclaré invalide en raison du fait que l'on a déjà utilisé au Canada un nom commercial qui est semblable à la marque enregistrée. Idéalement, le requérant devrait effectuer une recherche des noms commerciaux existants avant de déposer une demande d'enregistrement de marque de commerce. Pour ce faire, il peut consulter diverses sources, notamment la base de données NUANS (système informatisé pour la recherche de dénominations sociales et de marques de commerce). Une recherche parmi les noms commerciaux apparaissant dans les annuaires téléphoniques des villes d'un bout à l'autre du Canada est aussi conseillée. Pour effectuer une recherche en profondeur, il vaut mieux retenir les services d'un agent de marques de commerce.

Marque de commerce enregistrée et marque de commerce non enregistrée

Une marque de commerce enregistrée est inscrite au Registre des marques de commerce. Le requérant n'est pas tenu d'enregistrer sa marque de commerce, (l'utilisation d'une marque pendant une certaine période de temps peut établir le droit de propriété grâce au common law) mais il est fortement recommandé de le faire.

Le requérant doit toutefois demander l'enregistrement d'une marque de commerce en ce qui concerne les métaux précieux. Si les marchandises doivent passer par les douanes, il faut présenter un reçu de demande d'enregistrement.

L'enregistrement d'une marque de commerce donne le droit exclusif d'utiliser la marque dans tout le Canada pendant 15 ans; l'enregistrement est par la suite renouvelable tous les 15 ans. Si vous désirez enregistrer une marque de commerce à l'étranger, vous devez faire une demande auprès du pays avec lequel vous voulez enregistrer votre marque.

L'enregistrement est une preuve *prima facie* du droit de propriété. Advenant un litige, le propriétaire enregistré n'a pas à prouver son droit de propriété; c'est au contestataire qu'il appartient de faire la preuve. L'utilisation d'une marque de commerce non enregistrée peut entraîner des poursuites judiciaires longues et coûteuses afin de déterminer qui a le droit d'utiliser la marque en question.

Il faut également se rappeler qu'une marque de commerce enregistrée est un atout important pour l'expansion d'une entreprise, grâce à l'octroi de franchises. Il convient également de noter que si l'on n'utilise pas la marque pendant une période prolongée, l'enregistrement peut être annulé.

Examinons un autre scénario. Depuis les cinq dernières années, le requérant exploite, dans sa ville natale de Nouvelle-Écosse, un magasin de crème glacée qui connaît un grand succès sous le nom de « Pôlenord ». Il n'a jamais entendu parler d'autres « Pôlenord » et il ne s'est jamais préoccupé de faire enregistrer sa marque de commerce. Dans l'intervalle, une entreprise de l'Ontario a enregistré la marque de commerce « Pôlenord » pour identifier sa chaîne de repas spaghetti et sauce tomate maison en pleine croissance. Pendant qu'elle effectue des recherches dans le cadre d'un plan d'expansion dans les Maritimes, l'entreprise de l'Ontario découvre le magasin du requérant et intente une poursuite contre lui. D'après les faits reconnus par la Cour, cette poursuite peut donner lieu à une ordonnance qui empêche le requérant d'utiliser le nom « Pôlenord ».

Cette situation ne pouvait tomber à un pire moment, étant donné qu'il envisageait justement d'agrandir son commerce. Cette situation aurait pu être évitée si avaient été établis, hors de tout doute, les droits sur la marque de commerce par l'enregistrement de cette dernière.

Agents de marques de commerce

La préparation d'une demande d'enregistrement de marque de commerce et le suivi de ce processus peuvent se révéler une tâche complexe, notamment si un tiers conteste le droit sur ladite marque. Le requérant peut produire lui-même une demande d'enregistrement, mais il est fortement recommandé de faire appel à un agent de marques de commerce pour agir en son nom.

Pour pouvoir devenir agent de marques de commerce, un résidant canadien doit avoir travaillé pendant au moins 24 mois dans le domaine des marques de commerce et doit avoir réussi l'examen d'aptitude.

Un résidant canadien qui est avocat ou notaire dans la province de Québec peut devenir agent de marques de commerce en réussissant l'examen d'aptitude ou en travaillant dans le domaine du droit des marques de commerce pendant au moins 24 mois.

Un agent de marques de commerce d'expérience compétent et bien informé peut éviter au requérant des problèmes occasionnés par des obstacles tels qu'une demande mal préparée ou des recherches insuffisantes. Si on envisage d'enregistrer des marques de commerce dans d'autres pays, il est vivement recommandé de recourir à un agent de marques de commerce.

Vous trouverez une liste d'agents de marques de commerce sur le site Web de l'OPIC. Toutefois, le Bureau ne peut pas vous recommander un agent en particulier. L'annuaire téléphonique régional est une autre source où l'on peut trouver le nom d'agents.

Une fois que le requérant a nommé un agent, le Bureau des marques de commerce ne communiquera avec personne d'autre au sujet de la demande. Toutefois, le requérant peut changer d'agent à n'importe quel moment.

Qui peut enregistrer une marque de commerce?

Compagnies, particuliers, sociétés, syndicats et associations légales peuvent faire enregistrer leurs marques d'identification pour des produits ou des services pourvu qu'ils répondent aux exigences de la *Loi sur les marques de commerce* et son règlement d'application.

Comment enregistrer une marque de commerce?

On peut enregistrer une marque de commerce par voir électronique en déposant une demande d'enregistrement en ligne auprès du Bureau des marques de commerce à Gatineau (Québec). La demande est ensuite soumise à un processus d'examen rigoureux dans le but de s'assurer qu'elle répond à toutes les exigences de la *Loi sur les marques de commerce*. Il faut se rappeler que, dans la plupart des cas, la marque de commerce doit être utilisée au Canada avant de pouvoir être enregistrée. Même si la demande peut se fonder sur « l'emploi projeté », le requérant est tenu d'utiliser sa marque de commerce avant que l'enregistrement puisse se faire.

Dans les pages suivantes, nous énoncerons les étapes à suivre pour obtenir l'enregistrement.

Combien coûte l'enregistrement?

Les frais de base imposés par le gouvernement fédéral sont les suivants :
Une demande d'enregistrement d'une marque de commerce :
(a) 250 $ (non remboursables) pour la production de toute demande d'enregistrement d'une marque dans le cas où la demande et le droit sont soumis en ligne au Bureau du registraire des marques de commerce par le truchement du site Web de l'Office de la propriété intellectuelle

du Canada;
(b) 300 $ (non remboursables) dans tout autre cas.

Des frais de 200 $ pour le certificat d'enregistrement sont par la suite exigibles si la demande est admise.

Ces frais ne tiennent pas compte des honoraires de l'agent, lorsqu'on a recours à ses services.

Processus d'examen en cinq étapes

Lorsque le Bureau des marques de commerce reçoit la demande du requérant, il procède comme suit :

1. il effectue des recherches dans les archives des marques de commerce afin de trouver toute autre marque de commerce pouvant entrer en conflit avec celle soumise par le requérant et, advenant qu'il en découvre une, il en avise le requérant;
2. il examine la demande afin de voir si elle est conforme aux exigences de la *Loi sur les marques de commerce* et son règlement d'application, et informe le requérant des exigences qui ne sont pas satisfaites par la demande;
3. il publie la demande dans le *Journal des marques de commerce* qui paraît tous les mercredis et qui est accessible à partir du site Web de l'OPIC;
4. il laisse le temps nécessaire pour que le public fasse opposition (conteste) à la demande. N'importe qui, moyennant le paiement de frais de 750 $, peut déposer une déclaration d'opposition auprès du registraire. Après examen de la preuve présentée par l'une ou l'autre partie, ou par les deux à la fois, le registraire décide de rejeter la demande du requérant ou l'opposition du concurrent. Les parties sont notifiées de la décision prise et des raisons qui la motivent;
5. si personne ne dépose une déclaration d'opposition à la demande, la marque est admise. Sur paiement de frais d'enregistrement de 200 $ et la production d'une déclaration d'emploi — dans le cas d'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce avec emploi projeté — la marque est enregistrée.

Pendant combien de temps l'enregistrement est-il valide?

L'enregistrement est valide pendant une période de 15 ans, et par la suite le propriétaire peut renouveler l'enregistrement tous les 15 ans moyennant le versement des frais de 350 $,
(a) dans le cas où la demande de renouvellement et les frais sont soumis en ligne au Bureau du registraire des marques de commerce par le truchement du site Web de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada;
(b) 400 $ dans tout autre cas.

Toutefois, veuillez prendre note que votre enregistrement peut être l'objet d'une procédure concernant l'article 45 ou d'une procédure de « radiation » devant la Cour fédérale du Canada (voir « Radiation d'un enregistrement d'une marque de commerce » à la page 14).

Enregistrement à l'étranger

L'enregistrement de la marque de commerce auprès du Bureau des marques de commerce ne protège les droits du propriétaire qu'au Canada. S'il vend des marchandises ou des services dans d'autres pays, il doit envisager d'enregistrer sa marque dans chacun de ces pays.

Pour obtenir plus de renseignements sur l'enregistrement à l'étranger, on peut communiquer avec un agent de marques de commerce ou les ambassades des pays en question.

S'ASSURER QUE SA MARQUE DE COMMERCE PEUT ÊTRE ENREGISTRÉE

La marque de commerce sera admissible à l'enregistrement dans la mesure où elle ne contrevient pas à la *Loi sur les marques de commerce* au Canada, qui énonce les exigences relatives à l'enregistrement. Les articles 9 à 12 de la Loi traitent des genres de marques que l'on ne peut pas enregistrer. Il est bon de se familiariser avec ces restrictions; elles sont résumées ci-dessous. Ainsi, il sera plus facile au requérant de faire aboutir sa demande.

Noms et noms de famille

Une marque de commerce ne sera pas enregistrée si elle est avant tout un nom au complet ou un nom de famille, ou celui d'une autre personne (par exemple, Jean Tremblay ou Janette Légaré, Wong, Cohen, etc.). Il y a cependant une exception à cette règle : c'est le cas lorsque le requérant peut prouver que ses marchandises ou services ont fini par être connus sous le nom de « Tremblay », « Wong » ou « Cohen », de sorte qu'aujourd'hui le mot a une connotation plus grande que le nom ou le nom de famille d'une personne dans l'esprit du public. Il existe de nombreux exemples de noms de personne qui sont devenus associés à un aliment, une boisson ou un autre produit et qui sont maintenant des marques de commerce enregistrées.

Il existe une autre exception : si le mot signifie autre chose qu'un simple nom ou nom de famille, c'est-à-dire qu'il désigne un autre mot reconnaissable. Supposons que le nom du requérant était en réalité « Noël ». Il pourrait enregistrer le mot pour désigner son entreprise de crème glacée dans la mesure où il n'y aurait aucun autre motif pour rejeter la demande.

Marque clairement descriptive

Le requérant ne peut pas enregistrer un mot qui décrit clairement une caractéristique des marchandises ou des services offerts. Par exemple, le terme « sucré » pour de la crème glacée, « juteuse » pour des pommes, et l'expression « parfaitement propre » pour des services de nettoyage à sec, ne peuvent pas devenir des marques de commerce enregistrées. Toutes les bonnes pommes pourraient être décrites comme étant « juteuses » et toutes les crèmes glacées comme étant « sucrées ». Ces caractéristiques sont inhérentes aux marchandises. Si l'on permettait au requérant d'enregistrer ces mots, aucun autre vendeur de pommes ou de crème glacée ne pourraient recourir à ces termes pour promouvoir leurs produits, ce qui serait injuste. Toutefois, si le requérant peut prouver que l'expression « crème glacée sucrée » est devenue tellement connue que les gens ne pensent qu'à son produit (et à aucun autre) lorsqu'ils entendent ces mots, il serait peut-être en mesure d'enregistrer la marque de commerce en question.

Description fausse et trompeuse

Une autre restriction provient du fait que la marque de commerce peut ne pas être une simple description mais une description clairement trompeuse ou, selon les termes de la Loi, « une description fausse et trompeuse ». Par exemple, un requérant ne pourrait pas enregistrer l'expression « sucrés au sucre de canne » pour des bonbons sucrés à l'aide d'un édulcorant artificiel, ou l'expression « messageries aériennes » pour un service de messageries utilisant le transport terrestre.

Lieu d'origine

Le requérant ne peut pas enregistrer un mot qui désigne clairement le lieu d'origine des marchandises ou des services, ou qui induit le public à penser que les marchandises proviennent d'un certain endroit, si en réalité elles n'en proviennent pas. Ainsi donc, les marques « Mode de Paris », « Morue de l'Atlantique », « Service de messagerie de Toronto », « Vins de la Colombie-Britannique » ou « Meubles du Danemark » ne pourraient pas être enregistrées pour ces marchandises et services particuliers. Permettre au requérant d'utiliser des noms de lieu comme faisant partie de sa marque de commerce équivaudrait à lui accorder un

monopole sur un terme géographique, ce qui serait injuste. On conçoit que le requérant pourrait bien enregistrer l'expression « Pôlenord » pour des bananes, car personne ne s'attend à ce que les bananes proviennent de cet endroit.

Désistement

Un désistement est une déclaration indiquant que le requérant ne revendique pas le droit à l'usage exclusif d'un ou de certains mots figurant dans la marque de commerce.

De cette façon, vous pouvez utiliser des mots clairement descriptifs dans votre marque de commerce qui ne sont pas enregistrables en soi (tel que décrit ci-dessus), étant entendu que vous n'avez aucun droit sur ces mots.

Par exemple, la marque de commerce Crème glacée Pôlenord (employée comme marque de commerce relativement à l'exploitation d'un bar laitier) nécessiterait un désistement à l'égard des mots CRÈME GLACÉE, car ceux-ci sont clairement descriptifs de la nature des services et devraient pouvoir être utilisés par quiconque le désire dans ce domaine.

Une déclaration de désistement est faite dans la demande (habituellement au troisième paragraphe); dans le cas de l'exemple fourni ci-dessus, la déclaration se lirait comme suit : « Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif, des mots CRÈME GLACÉE en dehors de la marque de commerce. »

Par conséquent, ces mots continuent de faire partie de la marque de commerce, mais le requérant ne réclame pas de droits exclusifs à leur égard.

Mots de langues étrangères

Les mots qui constituent le nom des marchandises ou des services dans une langue étrangère — par exemple : « gelato », en italien, pour crème glacée; « anorak », en inuktitut, pour parka; ou « Wurst », en allemand, pour saucisse — ne peuvent pas être enregistrés.

Marques créant de la confusion

Il faut se méfier des mots, symboles, sons et idées qui évoquent la marque de commerce de quelqu'un d'autre. Si une marque de commerce ressemble à s'y méprendre à une autre marque de commerce enregistrée ou en instance, elle sera refusée. Cette interdiction aura tout son sens lorsque l'on sait que l'idée même de l'enregistrement d'une marque de commerce consiste à protéger l'identité de l'entreprise du requérant contre toute imitation ou confusion avec d'autres marques. Les examinateurs de marques de commerce tiennent compte de divers facteurs lorsqu'ils déterminent si des marques de commerce créent de la confusion. Par exemple, ils déterminent :

A si les marques de commerce se ressemblent ou si elles ont la même consonance et si elles évoquent des idées semblables;
B si elles sont utilisées pour commercialiser des marchandises ou des services semblables.

Revenons à l'exemple de la marque de commerce de la crème glacée « Pôlenord ». Supposons qu'une autre compagnie fabriquait et vendait des produits d'eau congelée sous la marque de commerce enregistrée « Pôlesud ». Les gens pourraient facilement conclure que les produits « Pôlenord » et « Pôlesud » sont fabriqués et vendus par la même compagnie. Ils pourraient s'attendre à ce que les marques de commerce soient la propriété de la même entité juridique. Par conséquent, la demande visant à enregistrer « Pôlenord » pourrait être refusée parce qu'elle cause de la confusion avec la marque enregistrée « Pôlesud », qui est la propriété d'une autre compagnie.

Voici d'autres exemples hypothétiques de marques de commerce qui créent de la confusion : « Nourriture pour chiens Roi » et « Nourriture pour chats Roi » (deux compagnies, deux genres de produits différents, mais la même marque de commerce et le même domaine général : nourriture pour animaux de compagnie); et eau minérale « Étincelle » et boisson gazeuse au gingembre (ginger ale) « Étincelant ». Toutefois, le mot « Étincelle », pour eau minérale, pourrait

probablement cœxister en tant que marque de commerce enregistrée avec l'expression « Nettoyeur étincelant », comme marque de commerce enregistrée désignant des services de nettoyage à sec, puisque dans cet exemple les marchandises et les services sont tout à fait différents.

Marques interdites

Le paragraphe 9(1) de la *Loi sur les marques de commerce* énumère diverses sortes de marques qui sont expressément interdites. On ne peut pas enregistrer une marque de commerce qui ressemble à certains symboles officiels, à moins d'obtenir le consentement de l'autorité en question. Parmi ces symboles officiels, il y a lieu de citer :

- les symboles officiels de gouvernements, par exemple, le drapeau du Canada;
- les armoiries de la Famille royale;
- les insignes et les écussons des Forces armées et les lettres G.R.C.;
- les emblèmes et les noms de la Croix Rouge, du Croissant Rouge et des Nations Unies;
- les armoiries, les drapeaux et les symboles d'autres pays;
- les symboles des provinces, des municipalités et des institutions publiques.

Ces interdictions visent à empêcher les gens de tirer profit du prestige et de l'autorité des institutions susmentionnées et d'induire le public en erreur.

Le paragraphe 9(1) de la *Loi sur les marques de commerce* interdit aussi l'utilisation de sujets obscènes, scandaleux ou immoraux. Par exemple, une marque de commerce ne peut comporter des grossièretés de langage, des supports visuels obscènes ou des insinuations racistes.

Une autre interdiction s'étend à l'utilisation de portraits ou de signatures de personnes vivantes ou de personnes décédées dans les 30 dernières années. Par exemple, il serait interdit d'utiliser la photo d'un groupe rock existant pour promouvoir un magasin de disques à moins d'avoir obtenu leur consentement formel.

Autres interdictions

Une marque de commerce ne sera pas enregistrée si elle se compose de la dénomination d'une variété végétale ou si une marque présente une telle ressemblance avec la dénomination d'une variété végétale qu'elle pourrait vraisemblablement être confondue avec la dénomination en question, et si la demande vise une variété végétale ou une autre variété végétale de la même espèce.

Une marque de commerce ne sera pas enregistrée si elle est, en tout ou en partie, une indication géographique protégée désignant des vins ou des spiritueux, et si la demande vise un vin ou un spiritueux dont le lieu d'origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l'indication géographique.

Résumé : Quels genres de marques de commerce peut-on enregistrer?

Les mots suivants ne peuvent pas être enregistrés :

- Crème glacée « Sucrée »
- Crème glacée « Devonshire » (à moins, dans les cas susmentionnés, qu'on puisse prouver que la marque est devenue distinctive du requérant)
- Crème glacée « Pôlenord » (si « Pôlesud » est une marque de commerce enregistrée désignant des produits d'eau congelée)
- Crème glacée « Préférée de la G.R.C. »)

Les mots suivants peuvent être enregistrés :

- Crème glacée « Pôlenord » (si ce nom ne crée pas de confusion avec une marque de commerce déjà enregistrée ou en instance — c'est-à-dire une marque de commerce faisant l'objet d'une demande produite antérieurement)
- Crème glacée « Vénus » (un nom mythique, non réel)
- Crème glacée « Scrumptillus » (adjectif inventé, non réel)
- Crème glacée « Loyale » (mot non associé normalement à la crème glacée)

Remarque : Dans tous les cas susmentionnés, l'expression « crème glacée » ferait l'objet d'un désistement.

Recherche préliminaire

Le Bureau des marques de commerce

Le Bureau des marques de commerce tient un inventaire public électronique de toutes les marques de commerce enregistrées et des demandes en instance dans ses locaux à Gatineau (Québec). Avant de présenter une demande en vue d'enregistrer une marque de commerce, le requérant ou son agent devrait effectuer une recherche approfondie dans le registre électronique du Bureau et dans la Base de données sur les marques de commerce afin de voir si la marque de commerce en question ne créerait pas de confusion avec une autre marque déjà consignée dans les archives. Bien que non obligatoire, il s'agit là d'une bonne idée pour les deux raisons suivantes :

1. Il s'agit d'une forme de présélection. Elle permettra au requérant de déterminer si sa demande a des chances d'aboutir, ou encore s'il s'agit d'une perte de temps et d'argent d'essayer de l'enregistrer sous sa forme actuelle. Par exemple, la recherche peut permettre au requérant de découvrir une marque de commerce enregistrée sous le nom de « Pôlesud » pour des produits glacés. Par conséquent, il aura de la difficulté à faire enregistrer « Pôlenord » pour sa crème glacée.
2. La recherche peut permettre au requérant d'éviter de contrefaire d'autres marques de commerce et de s'exposer ainsi à des poursuites judiciaires.

La salle de recherche au Centre de services à la clientèle, à Hull, est ouverte au public, gratuitement, de 8 h 30 à 16 h 30, heure normale de l'Est, du lundi au vendredi, à l'exception des jours fériés, à l'adresse suivante :

Place du Portage I
50, rue Victoria
2e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0C9

Le requérant peut se rendre en personne au Bureau des marques de commerce. Il peut aussi retenir les services d'une des compagnies ayant accès à la base de données électronique ou d'un chercheur pigiste en marques de commerce ou ceux d'un agent de marques de commerce pour effectuer la recherche à sa place. Le requérant peut trouver dans l'annuaire téléphonique de sa région le nom des chercheurs pigistes et des agents de marques de commerce sous « Recherches juridiques, de titres et d'archives » et « Marques de commerce ».

L'inventaire électronique du Bureau des marques de commerce et la Base de données sur les marques de commerce contiennent les marques de commerce enregistrées et les demandes en instance. Le registre électronique couvre des mots servant de marque, des slogans, des chiffres, des dessins et des combinaisons de ceux-ci. Dès que la demande du requérant est reçue, elle fait aussitôt partie des archives publiques et peut faire l'objet d'inspection de la part du public.

Pour effectuer une bonne recherche, le requérant doit vérifier les diverses versions possibles de la marque. Dans le cas d'un mot servant de marque, il doit rechercher toutes les épellations imaginables. Par exemple, si la marque de commerce du requérant est « Pôlenord », il doit chercher « Pôle », « Nord » et « North ».

Aux archives du Bureau, sont également consignés des échantillons d'écussons, d'insignes et de symboles officiels qui tombent dans la catégorie des « marques interdites », en vertu du paragraphe 9(1) de la *Loi sur les marques de commerce*. Ces échantillons peuvent aider le requérant à vérifier que sa marque de commerce ne tombe pas dans une des catégories interdites.

Le requérant devrait prévoir au moins une demi-journée pour effectuer ses recherches. Un agent d'information au Centre de services à la clientèle se fera un plaisir d'expliquer au requérant comment accéder à l'inventaire électronique et lui fournira des renseignements généraux sur la *Loi sur les marques de commerce* et son règlement d'application. Il est important de noter que le Bureau des marques de commerce ne peut pas effectuer de recherche à votre place ni vous dire si votre marque peut faire l'objet d'un enregistrement. Cette étape est déterminée au cours du processus d'examen d'une demande d'enregistrement.

Noms commerciaux

Avant de poursuivre ses démarches, le requérant doit penser également à effectuer une recherche parmi les noms commerciaux. Ceux-ci sont aussi souvent utilisés comme des marques de commerce, même

s'ils ne sont pas enregistrés en tant que telles. « Pôlesud Inc. » peut n'avoir jamais déposé une demande d'enregistrement de marque de commerce, mais si le nom « Pôlesud » est connu pour ses produits d'eau congelée, la compagnie pourrait soutenir qu'elle est le propriétaire du mot en tant que nom commercial et marque de commerce. « Pôlesud Inc. » ne pourrait pas empêcher le requérant de déposer une demande d'enregistrement de la marque « Pôlenord ». Le Bureau n'aurait pas non plus dans ses archives de marques de commerce l'appellation « Pôlesud », étant donné qu'il ne consigne pas les noms commerciaux.

Toutefois, « Pôlesud Inc. » pourrait facilement découvrir la demande du requérant, soit en effectuant une recherche dans les archives du Bureau, soit au moment de la publication de la demande du requérant dans le *Journal des marques de commerce*. Elle peut donc contester la demande du requérant au cours de l'étape appelée « Opposition ».

Étant donné que les noms commerciaux peuvent être consignés séparément dans chaque province en vertu des législations provinciales, il n'y a pas d'archives centrales regroupant tous les noms commerciaux. Cependant, par l'entremise de NUANS, on a accès à une banque de données comprenant les noms commerciaux enregistrés. Par conséquent, il s'agit d'une recherche très complexe et il est conseillé au requérant de retenir les services d'un agent de marques de commerce pour effectuer ce travail.

Demande d'enregistrement

Le document principal du processus d'enregistrement est la formule de demande d'enregistrement. Le requérant doit déposer une demande distincte pour chaque marque de commerce qu'il désire enregistrer, bien qu'une seule demande puisse couvrir à la fois les marchandises et les services ou un certain nombre de marchandises ou de services.

Le requérant établit la formule lui-même en s'inspirant des modèles fournis dans le présent guide. Il y a au total neuf formules différentes suggérées, couvrant chaque genre de demande (par exemple : marques ordinaires, marques de certification, demandes de modification d'un enregistrement, etc.). Nous fournissons à l'Annexe B les formules les plus communément utilisées, 1 et 4, annotées d'indications sur la façon de les remplir.

Vous trouverez des copies électroniques de ces formules suggérées en format PDF (fichiers de données portables), sur notre site Web. De plus, vous pouvez remplir votre demande de marque de commerce en ligne et la soumettre électroniquement à partir du site Web.

- La **formule 1** s'applique aux demandes d'enregistrement d'une marque de commerce ordinaire employée au Canada. Cela signifie que le requérant utilise déjà sa marque depuis un certain temps et que sa demande se fonde sur ce fait.
- La **formule 4** s'applique aux demandes d'enregistrement d'une marque de commerce ordinaire dont l'emploi est projeté au Canada. Cela signifie que le requérant doit déclarer son intention d'employer la marque, tel que décrit dans sa demande. (Le requérant doit démontrer qu'il fait « usage » de la marque avant que l'enregistrement de celle-ci puisse se faire.) Le requérant devrait attendre l'expiration de la période d'opposition avant de commencer à employer sa marque.

Lorsqu'il y a lieu, le requérant peut combiner les deux formules. Par exemple, s'il offre un service de restauration sous les mots « Pôlenord » depuis plusieurs années et qu'aujourd'hui il a l'intention de vendre également de la crème glacée « Pôlenord », sa demande doit se fonder sur « l'emploi en liaison avec des services » et « l'emploi projeté en liaison avec des marchandises ».

Quelle que soit la formule utilisée, il doit préciser la marque de commerce qu'il cherche à faire enregistrer. Si sa marque de commerce est autre chose qu'un mot ou un groupe de mots en majuscules ou en minuscules ou si elle inclut des signes de ponctuation en français ou en anglais, il doit alors présenter un dessin au moment de la production de sa demande. Le dessin officiel doit être présenté comme suit :

- en noir et blanc;
- incluant une description de la couleur ou des couleurs si le requérant réclame la couleur comme caractéristique de sa marque de commerce.

Pour les marques de dessins détaillés, un dessin le plus grand possible, mais ne dépassant pas 22 cm sur 35 cm (8,5 pouces sur 14 pouces), permettra une reproduction plus claire de la marque.

S'il le désire, le requérant peut utiliser le tableau spécial figurant au *Règlement sur les marques de commerce* (1996) pour indiquer les couleurs choisies. Il convient toutefois de signaler que l'utilisation de couleurs donne moins de latitude au requérant, car il sera toujours obligé d'utiliser la marque de commerce dans les couleurs revendiquées.

Par contre, s'il présente son dessin en noir et blanc, il sera libre d'utiliser n'importe quelle couleur dans sa marque de commerce. De façon analogue, la présentation d'un mot servant de marque dans n'importe quel style de lettrage autre que des majuscules ou minuscules impose certaines restrictions au requérant. S'il désire avoir une marge de manœuvre maximale, le requérant devrait présenter le mot servant de marque de commerce en majuscules ou en minuscules et le dessin en noir et blanc.

En résumé, une demande complète comprend :

1. la formule pertinente dûment remplie par le requérant ou son agent;
2. les frais de demande d'enregistrement;
3. un dessin officiel, s'il y a lieu.

Requérant étranger

Si vous faites une demande d'enregistrement d'une marque de commerce au Canada, mais que vous résidez ailleurs qu'au Canada, vous devez nommer un représentant pour signification à qui pourra être envoyée la correspondance du Bureau des marques de commerce.

Date de production de la demande

Lorsque la demande arrive au Bureau des marques de commerce, le préposé la vérifie pour s'assurer qu'elle est complète. S'il manque quelque chose, il communiquera avec le requérant pour lui demander des documents ou des renseignements. Une fois cette étape franchie, le Bureau accusera réception de la demande dûment remplie et attribuera une date de production à la demande, c'est-à-dire la date à laquelle la demande est officiellement produite. (Ne pas confondre cette date avec la date de l'enregistrement.) Cette date de production est particulièrement importante, puisque c'est celle-ci qui détermine la personne ayant droit à l'enregistrement au stade de l'examen.

Après la production officielle, le requérant peut apporter des modifications mineures à sa demande. Cependant, s'il veut apporter des modifications importantes, il devra remplir une autre demande et acquitter de nouveau les frais de production d'une demande. Par exemple, le requérant peut limiter ou spécifier l'état de marchandises et/ou services énoncés dans sa demande originale, mais ne peut étendre l'état déclaratif des marchandises et/ou services originalement soumis. Pour éviter ces ennuis, le requérant ou son agent doit donc remplir minutieusement la demande d'enregistrement.

Recherche

Le personnel du Bureau des marques de commerce effectue une recherche approfondie dans les archives afin de vérifier si la marque de commerce ne crée pas de confusion avec une autre marque. Le personnel effectue également des recherches afin de déterminer si la marque du requérant remplit tous les critères prescrits par la *Loi sur les marques de commerce*, en d'autres termes, si elle ne tombe pas dans l'une des catégories énoncées sous la rubrique intitulée « S'assurer que sa marque de commerce peut être enregistrée ». Les résultats de telles recherches sont étudiés par l'examinateur de marques de commerce affecté au cas du requérant.

Examen

L'examinateur étudie les données et décide si la demande du requérant est acceptable. S'il a des doutes à ce sujet, l'examinateur fera part de ses objections au requérant. Celui-ci a alors l'occasion de répondre. Si ses réponses ne satisfont toujours pas l'examinateur, le requérant recevra une lettre qui l'informera du rejet de sa demande et qui lui expliquera les raisons de cette décision. En cas de rejet, le requérant pourra interjeter un appel auprès de la Cour fédérale du Canada.

Désistement

L'examinateur peut demander au requérant de se désister du droit à l'usage exclusif, en dehors de la marque de commerce, d'une partie de la marque si l'énoncé de désistement approprié n'est pas déjà inclus avec la demande.

Abandon

Si le requérant ne poursuit pas sa demande, c'est-à-dire s'il ne prend pas toutes les mesures nécessaires pour faire aboutir le processus entamé, sa demande peut être considérée comme ayant été abandonnée. Avant que pareille chose ne se produise, le Bureau en informera le requérant et lui donnera la chance de remédier à la situation dans un délai déterminé. Si le requérant ne répond pas de façon appropriée, sa demande sera considérée comme ayant été abandonnée et il devra produire une nouvelle demande et verser les frais imposables pour relancer le processus d'enregistrement de sa marque de commerce.

Recherche avant publication

Supposons que l'on ait approuvé la publication dans le *Journal des marques de commerce* de la demande d'enregistrement de la marque de commerce « Pôlenord » faite par le requérant. L'examinateur n'a pas, dans ce cas, trouvé de motif pour la rejeter. Mais cela signifie-t-il que le processus d'enregistrement est terminé? Pas du tout. Il reste encore quelques obstacles à surmonter. Le Bureau effectue une autre recherche, appelée la « vérification avant publication », pour s'assurer que, dans les mois qui se sont écoulés entre-temps, personne n'a enregistré ni n'a demandé d'enregistrer une marque de commerce qui entre en conflit avec celle du requérant. Le Bureau communiquera de nouveau avec le requérant au besoin pour lui demander ses commentaires sur toute marque de commerce de ce genre.

Annonce

Supposons que la vérification avant publication n'a permis de découvrir aucune nouvelle objection en ce qui concerne la marque de commerce « Pôlenord ». La demande est alors prête à être publiée dans le *Journal des marques de commerce*. Ce journal, qui paraît tous les mercredis, contient des détails sur chaque demande dont la publication a été approuvée. Lorsqu'une demande est publiée, le public a alors l'occasion de faire connaître les objections qu'il a contre les demandes en instance avant leur enregistrement. Il s'agit d'un autre moyen d'éliminer les marques de commerce qui entrent en conflit avec celles d'autres propriétaires. L'inscription au *Journal* de la marque de commerce « Pôlenord » est un résumé des renseignements que l'on a sur ladite marque de commerce. Elle comprend le nom et l'adresse du requérant, le numéro de dossier, la date de production, la marque de commerce (mots servant de marque, symboles, etc.); elle indique également s'il s'agit d'une marque de commerce qui est employée actuellement ou que l'on projette d'employer; elle indique les biens et les services que couvre ladite marque, ainsi que toute autre revendication (couleurs, désistement, etc.).

Opposition

Toute personne ayant des motifs valables peut s'opposer à une demande d'enregistrement d'une marque de commerce annoncée dans le *Journal des marques de commerce*. Une déclaration d'opposition doit être produite dans les deux mois qui suivent la date de la publication, soit par la production d'une déclaration d'opposition, accompagnée des frais de 750 $, soit par une demande de prolongation du délai d'opposition, accompagnée des frais de 125 $. Le Bureau des marques de commerce rejettera toute opposition qu'il juge superficielle.

Si la demande du requérant fait l'objet d'une opposition et que ce dernier n'a pas déjà un agent, il lui est vivement conseillé de retenir les services d'un tel agent à ce stade. On recommande la même chose à celui qui désire s'opposer à la demande d'enregistrement d'une autre personne. Une opposition est une procédure complexe, à l'instar d'une procédure judiciaire, au cours de laquelle les deux parties peuvent produire des preuves et des contre-preuves, contre-interroger l'autre partie et présenter des arguments au cours d'une audience. L'ensemble de la procédure peut durer de deux à quatre ans, et parfois plus longtemps. Une fois la décision définitive rendue, on peut interjeter appel auprès de la Cour fédérale du Canada. Etant donné que la procédure d'opposition peut absorber tant de temps et d'argent, il est recommandé au requérant de choisir son agent avec le plus grand soin. Il faut chercher quelqu'un qui possède

des compétences reconnues dans le domaine.

Admission et enregistrement

S'il n'y a pas d'opposition, ou si la décision prise à la suite d'une déclaration d'opposition est favorable au requérant, sa demande sera admise. Le Bureau des marques de commerce n'étudiera aucune autre contestation. Le requérant recevra un avis d'admission et on lui demandera de verser les frais d'enregistrement de 200 $. Si sa demande était fondée sur « l'emploi projeté », on lui demandera de fournir une déclaration dans laquelle il précisera qu'il a déjà commencé à employer la marque de commerce. Après que le requérant aura rempli ces exigences, le Bureau émettra en son nom un certificat d'enregistrement et inscrira l'enregistrement dans les archives.

Radiation d'un enregistrement d'une marque de commerce

L'enregistrement d'une marque de commerce confère au propriétaire inscrit un droit précieux, à savoir le droit exclusif, valable pour l'ensemble du Canada, à l'emploi de la marque de commerce en liaison avec les marchandises ou les services enregistrés. Toutefois, afin de conserver un tel droit, le propriétaire inscrit doit s'acquitter de certaines responsabilités.

L'une de ces responsabilités consiste à acquitter un droit de renouvellement à tous les 15 ans. Si le droit n'est pas versé, il y aura radiation de l'enregistrement de la marque de commerce.

Le propriétaire inscrit doit également employer la marque de commerce au Canada, à défaut de quoi l'enregistrement risque d'être radié par le registraire ou par la Cour fédérale. Une procédure de radiation sommaire peut être entamée par le registraire, soit de sa propre initiative en tout temps pendant la durée de l'enregistrement, soit à la demande d'un tiers sur réception du droit prescrit, après trois années à compter de la date de l'enregistrement (voir l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*). La procédure est entamée lorsque le registraire émet un avis au propriétaire inscrit dans lequel il lui demande de fournir une preuve démontrant l'emploi de la marque de commerce au Canada ou l'existence de circonstances spéciales justifiant son défaut d'emploi. Le propriétaire inscrit doit produire la preuve requise, sinon l'enregistrement de sa marque de commerce sera radié.

IMPORTANT — L'avis sera envoyé au propriétaire inscrit et à son représentant pour signification aux adresses figurant sur la page de l'enregistrement. Veuillez noter que si le registraire n'a pas été informé d'un changement d'adresse, ce dernier ne pourra être tenu responsable si le propriétaire inscrit ou son représentant pour signification ou son agent ne reçoit pas l'avis envoyé par la poste.

Une fois que le registraire a reçu la preuve demandée, le propriétaire inscrit et la partie requérante peuvent soumettre des observations écrites et faire des représentations lors d'une audience. Il s'agit d'une procédure qui peut durer jusqu'à un an et demi ou deux ans. Une décision finale concernant la radiation, la modification ou le maintien de l'enregistrement peut être portée en appel auprès de la Cour fédérale du Canada.

Compte tenu de la nature complexe des procédures concernant l'article 45, il est conseillé aux parties de faire appel aux services d'un agent de marques de commerce enregistré.

Pour de plus amples détails, veuillez consulter l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* ou téléphoner au (819) 997-7300.

Cession

Une marque de commerce est une forme de propriété. Le propriétaire peut vendre, léguer ou encore transférer ses droits à un tiers par le truchement d'une transaction appelée « cession ». Il doit officiellement notifier le Bureau des marques de commerce d'un tel changement de propriété de sorte que le Bureau puisse modifier ses archives en conséquence. Cette notification se fait dans le but d'éviter des litiges en ce qui a trait à la propriété.

Il n'y a pas de forme prescrite pour notifier le Bureau des marques de commerce d'une cession, mais le propriétaire doit envoyer une preuve du changement en question ainsi que les droits prescrits.

D'autres transactions peuvent agir sur les droits de propriété liés à une marque de commerce telles qu'un changement de nom, une fusion, etc.

Exigences relatives au marquage

La *Loi sur les marques de commerce* du Canada ne comporte aucune exigence à propos du marquage. Toutefois, les propriétaires de marques de commerce indiquent souvent leur enregistrement au moyen de certains symboles, à savoir, un R inscrit dans un cercle (registered), TM (trade-mark), SM (service mark),

MD (marque déposée) ou MC (marque de commerce).

Bien que la Loi n'exige pas l'utilisation de ces symboles, il est recommandé de s'en servir. Les symboles TM, SM ou MC peuvent être utilisés sans pour autant que la marque de commerce soit enregistrée. Par contre, le R inscrit dans un cercle ou MD ne doivent être utilisés que si la marque est enregistrée.

La *Loi sur le poinçonnage des métaux précieux* précise que le requérant doit déposer une demande pour la marque de commerce utilisée sur les marchandises, s'il désire apposer une marque de qualité (par exemple, de l'or de dix carats) sur son produit. La marque de qualité elle-même n'est pas obligatoire.

Surveillance de la marque de commerce

L'une des fonctions du Bureau des marques de commerce consiste à prévenir qu'une autre personne enregistre une marque qui soit identique ou très semblable à une autre marque. Toutefois, le Bureau ne surveille pas les cas de violation. Il incombe entièrement au propriétaire de surveiller le marché et, s'il découvre que quelqu'un d'autre utilise sa marque de commerce enregistrée ou encore une marque ou un nom commercial qui crée de la confusion avec la sienne, de prendre les mesures juridiques qui s'imposent. Quelqu'un qui viole les droits attachés à une marque de commerce devra répondre de son infraction devant le propriétaire, par voie d'injonction, c'est-à-dire une ordonnance lui enjoignant de mettre fin à l'infraction ou de payer des dommages.

Ce n'est pas dans le seul but d'empêcher les compétiteurs d'imiter sa marque que le propriétaire doit la surveiller sur le marché. Si l'entreprise du propriétaire connaît un succès foudroyant, sa marque risque de devenir un terme générique. Croyez-le ou non, une réputation excessive peut être une nuisance.

Si les consommateurs commencent à dire « Pôlenord » pour toute crème glacée, la marque de commerce du propriétaire peut ne plus pouvoir être distinguée des autres. En fait, tel a été le sort des marques de commerce comme « Zipper », « Escalator », « Cellophane » et « Dry Ice ». Qui se rappelle que les termes corrects pour désigner « Zipper » et « Escalator » sont respectivement « fermeture éclair » (slide fastener) et « escalier roulant » (moving staircase)? Voilà pourquoi certaines compagnies font preuve d'une vigilance extrême quand il s'agit de surveiller leurs marques et d'empêcher l'utilisation impropre de leurs marques de commerce dans tout genre de communication.

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

Les agents d'information peuvent répondre à vos questions sur les marques de commerce. Prière d'adresser toute correspondance au :

Bureau des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada
Industrie Canada
Place du Portage I
50, rue Victoria
Gatineau (Québec)
K1A 0C9

On peut aussi téléphoner au Centre de services à la clientèle au (819) 997-1936 entre 8 h 30 et 16 h 30, heure normale de l'Est, du lundi au vendredi, à l'exception des jours fériés.

Pour obtenir une réponse plus rapide du Bureau, prière de mentionner le numéro de dossier (lorsqu'on en a reçu un) dans toutes les communications écrites et téléphoniques. Il serait également utile de fournir les références suivantes : le numéro d'enregistrement de la marque de commerce et, dans le cas d'une opposition, la date à laquelle la demande de marque de commerce pertinente a été publiée dans le *Journal des marques de commerce*, ainsi que le numéro du dossier de la demande.

Pour obtenir des exemplaires de différents documents mentionnés dans ce guide, tels que la *Loi sur les marques de commerce* et le *Règlement sur les marques de commerce* (1996), le *Manuel d'examen des marques de commerce*, et le *Manuel d'examen des marques de commerce des marchandises et services*, vous pouvez consulter (sans frais) notre site Web. Vous pouvez obtenir une copie papier de ces publications (avec frais) en communiquant avec :

Les Éditions du gouvernement du Canada
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Ottawa (Ontario) K1A 0S9

Téléphone : (819) 956-4802
Télécopieur : (819) 994-1498

La correspondance destinée au Bureau du registraire des marques de commerce et livrée :

1. durant les heures d'ouverture, au siège social de l'OPIC à Gatineau, se verra attribuer la date de réception cette journée même;
2. durant les heures d'ouverture au siège social d'Industrie Canada ou à l'un de ses bureaux régionaux, se verra attribuer la date de réception au bureau régional en question*;
3. à toute heure, par télécopieur (toute correspondance) ou par Internet (nouvelles demandes seulement), sera réputée avoir été reçue le jour où elle est transmise avant minuit, heure locale, au Bureau du registraire des marques de commerce à Gatineau*;
4. par le service du courrier recommandé de la Société canadienne des postes (SCP), se verra attribuer la date timbrée sur l'enveloppe par la SCP*.

*Seulement si, à cette date, le siège social de l'OPIC à Gatineau est ouvert, sinon, elle sera réputée avoir été reçue le prochain jour ouvrable.

Le tableau suivant présente tous les droits possibles relatifs aux demandes, aux enregistrements et aux services.

Les droits peuvent être acquittés en dollars canadiens par carte de crédit (VISA, MasterCard ou American Express), par paiement direct, au moyen d'un compte de dépôt, par un mandat postal ou par un chèque fait à l'ordre du receveur général du Canada. Ne pas ajouter les taxes fédérale et provinciale.

PARTIE I
Pour la production :

1 D'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce,
(a) lorsque la demande et la taxe sont soumises en ligne au Bureau du registraire des marques de commerce à partir du site Web de l'OPIC.....250 $
(b) dans tout autre cas.....300 $
2 D'une déclaration d'opposition visée au paragraphe 38(1) de la Loi.....750 $
3 D'une demande de modification de l'enregistrement d'une marque de commerce en vue d'étendre l'état déclaratif des marchandises ou services à l'égard desquels la marque de commerce est déposée.....450 $
4 (Abrogé, DORS/2003-209, art. 4)
5 De toute autre demande de modification du registre, sauf la correction d'une erreur d'écriture et la modification des nom, adresse ou désignation du représentant pour signification au Canada, pour chaque marque de commerce.....50 $
6 D'une demande de reconnaissance du transfert d'une ou de plusieurs marques de commerce, pour chaque marque de commerce.....100 $
7 D'une demande de renouvellement de l'enregistrement d'une ou
(a) dans le cas où la demande et le droit sont soumis en ligne au Bureau du registraire des marques de commerce par le truchement du site Web de l'OPIC.....350 $
(b) dans tout autre cas.....400 $
8 D'une demande d'envoi d'un ou plusieurs avis visés aux articles 44 ou 45 de la Loi, pour chaque avis.....400 $
9 D'une demande de prorogation du délai aux termes des paragraphes 47(1) ou 47(2) de la Loi, pour chaque acte.....125 $
10 De chaque copie certifiée d'un enregistrement visé au paragraphe 31(1) de la Loi.....50 $
11 (Abrogé, DORS/2003-209, art. 6)
12 D'une demande visée aux alinéas 9(1)*n*) ou *n*.1) de la Loi concernant un ou plusieurs insignes, écussons, emblèmes, marques ou armoiries : pour chaque insigne, écusson, emblème, marque ou chacune des armoiries.....500 $
13 D'une demande de communications de documents à la Cour fédérale du Canada aux termes du paragraphe 60(1) de la Loi, pour chaque dossier.....175 $
14 D'une déclaration d'opposition visée au paragraphe 11.13(1) de la Loi.....1 000 $

PARTIE II
Pour l'enregistrement :

15 D'une marque de commerce, y compris la délivrance, sans frais supplémentaires, du certificat d'enregistrement correspondant.....200 $

PARTIE III
Pour la délivrance :

16 D'une copie certifiée d'un document sur support papier :
(a) pour chaque certification.....35 $
(b) pour chaque page.....1 $
17 D'une copie certifiée d'un document sous forme électronique :
(a) pour chaque certification.....35 $
(b) pour chaque marque de commerce visée par la demande.....10 $
18 D'une copie d'un document sur support papier, la page,
(a) si le demandeur fait la copie à l'aide de l'équipement du Bureau du registraire des marques de commerce.....0,50 $
(b) si le bureau fait la copie.....1 $
18.1 d'une copie d'un document sous forme électronique :
(a) pour chaque demande.....10 $
(b) pour chaque marque de commerce visée par la demande.....10 $
(c) dans le cas où le document doit être copié sur plus d'un support matériel, pour chaque support matériel additionnel.....10 $

PARTIE IV
Agents de marques de commerce :

19 Demande d'inscription d'un nom à la liste des agents de marques de commerce :
(a) dans le cas où la demande et le droit sont soumis en ligne au Bureau du registraire des marques de commerce par le truchement du site Web de l'OPIC.....300 $
(b) dans tout autre cas.....350 $
20 Droit d'examen visé à l'alinéa 20(2)*b*).....400 $
21 Droit annuel d'enregistrement visé aux alinéas 22(1)*a*) et 22(2)*b*) :
(a) dans le cas où la demande et le droit sont soumis en ligne au Bureau du registraire des marques de commerce par le truchement du site Web de l'OPIC.....300 $
(b) dans tout autre cas.....350 $
22 Droit de rétablissement visé à l'alinéa 23(1)*b*).....200 $

***Q1** Qu'est-ce qu'une marque de commerce?*

R Une marque de commerce consiste en un mot, un symbole ou un dessin (ou une combinaison de ceux-ci), qui sert à distinguer les produits ou les services d'une personne ou d'un organisme d'autres produits ou services offerts sur le marché.

***Q2** Y a-t-il différentes sortes de marques de commerce?*

R Oui. Il existe trois sortes principales de marques de commerce. Les **marques ordinaires** sont des mots ou des symboles qui distinguent les biens ou les services d'une entreprise déterminée. Les **marques de certification** identifient les biens ou les services qui répondent à une norme établie par un organisme d'administration. Les **signes distinctifs** identifient le façonnement de marchandises ou de leurs contenants, ou le mode d'envelopper ou empaqueter des marchandises.

***Q3** Quelle différence y a-t-il entre les marques de commerce et les autres formes de propriété intellectuelle?*

R Les marques de commerce ne sont que l'une des formes de propriété intellectuelle qui peuvent être protégées par la législation fédérale. Les autres formes sont : les **brevets**, pour les nouvelles technologies; les **droits d'auteur**, pour les œuvres littéraires, artistiques, dramatiques ou musicales, la prestation, l'enregistrement sonore et le signal de communication; les **dessins industriels**, pour la forme, le motif ou les éléments décoratifs appliqués à un article manufacturé; et les **topographies de circuits intégrés**, pour la configuration tridimensionnelle des circuits électroniques renfermés dans des produits de circuits intégrés ou des schémas informatiques.

***Q4** Quelle est la différence entre une marque de commerce enregistrée et une marque de commerce non enregistrée?*

R Une marque de commerce enregistrée a été approuvée et inscrite au Registre des marques de commerce tenu par le Bureau des marques de commerce. L'enregistrement est le titre de propriété. Une marque de commerce non enregistrée peut aussi être reconnue par le droit coutumier comme étant la possession de son propriétaire, selon les circonstances.

***Q5** Pourquoi enregistrer une marque de commerce?*

R L'enregistrement est une preuve irréfutable (présomption légale) de propriété exclusive dans l'ensemble du Canada et aide son propriétaire à écarter les contrefacteurs éventuels. Il permet au propriétaire de protéger plus facilement ses droits en cas de contestation puisqu'alors il incombe au contrefacteur de prouver ses droits dans tout litige. Le processus d'enregistrement, grâce aux vérifications approfondies qu'il comporte en vue de dépister les marques de commerce en situation conflictuelle, permet au requérant de revendiquer une marque unique et d'éviter de violer les droits de tiers. Une marque de commerce enregistrée est une condition préalable à la franchisation d'une entreprise.

***Q6** L'enregistrement est-il obligatoire?*

R Non, mais il est recommandé de le faire.

***Q7** Pourquoi retenir les services d'un agent de marques de commerce?*

R L'enregistrement d'une marque de commerce peut se révéler un procédé complexe; un agent d'expérience peut permettre au requérant d'économiser du temps et de l'argent en lui évitant les pièges que constituent par exemple une demande mal remplie et de mauvaises recherches.

***Q8** Qui peut enregistrer une marque de commerce?*

R Des particuliers, des sociétés, des syndicats ou des associations légales, pourvu qu'ils répondent aux exigences de la *Loi sur les marques de commerce*.

***Q9** Pendant combien de temps un enregistrement reste-t-il en vigueur?*

R Un enregistrement est valide pendant une durée de 15 ans et est par la suite renouvelable tous les 15 ans moyennant le paiement des droits exigibles.

***Q10** Comment faire enregistrer une marque de commerce?*

R Le requérant doit produire une demande auprès du Bureau des marques de commerce à Gatineau (Québec). La demande subit un examen rigoureux pour s'assurer qu'elle répond aux exigences de la *Loi sur les marques de commerce*.

Q11 *L'enregistrement au Canada protège-t-il les droits du propriétaire dans les autres pays?*

R Non. Si les produits sont vendus dans d'autres pays, le propriétaire doit envisager de présenter une demande d'enregistrement dans les pays concernés. Pour ce, il est prié de communiquer avec un agent de marques de commerce ou les ambassades des pays en question afin de connaître les procédures qui s'appliquent.

Q12 *Quelle est la différence entre une marque de commerce et un nom commercial?*

R Un nom commercial est le nom sous lequel une entreprise poursuit ses activités. Il peut être enregistré en tant que marque de commerce, mais à la condition qu'il soit utilisé en tant que telle, c'est-à-dire employé pour identifier des marchandises ou des services.

Q13 *Le requérant peut-il faire enregistrer son propre nom comme marque de commerce?*

R Normalement, on ne peut pas enregistrer un nom propre, ni le sien ni celui d'une autre personne, en tant que marque de commerce. Une exception peut être faite à la règle si le requérant peut prouver que le nom est devenu fortement associé à certaines marchandises ou certains services dans l'esprit du public.

Q14 *Quelles autres sortes de marques ne peuvent pas être enregistrées?*

R En général, les marques qui ne peuvent pas être enregistrées sont les mots qui ne sont qu'une description claire (par exemple, crème glacée « délicieuse »), les termes qui induisent en erreur, les mots qui désignent un lieu d'origine (par exemple, morue « de l'Atlantique »), les termes ou symboles qui ressemblent beaucoup à une marque de commerce existante, et les termes et symboles qui sont expressément interdits en vertu de la *Loi sur les marques de commerce*. Parmi ces derniers, on peut citer les symboles (armoiries, insignes, écussons, etc.) d'organismes nationaux et internationaux et les termes qui sont jugés immoraux ou choquants. D'autres genres de marques qui ne peuvent pas être enregistrées sont les dénominations de variétés végétales et les indications géographiques protégées pour les vins et les spiritueux.

Q15 *Quelles sont les étapes de l'enregistrement d'une marque de commerce?*

R L'enregistrement d'une marque de commerce comprend habituellement :

1) une recherche préliminaire (effectuée par le requérant ou son agent) des marques de commerce existantes;
2) une demande d'enregistrement;
3) un examen de la demande effectué par le Bureau des marques de commerce;
4) La publication de la demande dans le *Journal des marques de commerce*;
5) le délai accordé au public pour produire une déclaration d'opposition à la demande (contestation);
6) l'admission et l'enregistrement (s'il n'y a pas d'opposition).

Q16 *Pourquoi la recherche préliminaire est-elle importante?*

R Elle aide le requérant à déterminer si sa demande a des chances d'aboutir. Elle lui permet d'éviter de violer les droits attachés à des marques de commerce appartenant à des tiers.

Q17 *Le Bureau des marques de commerce peut-il dire au requérant, au cours de ses recherches préliminaires, si sa marque de commerce peut être enregistrée?*

R Non. Le Bureau ne peut pas émettre de jugement à ce stade de la demande. Cela ne peut se faire qu'au cours du processus d'examen. Veuillez communiquer avec un agent d'information pour obtenir des renseignements généraux sur les règlements.

Q18 *Que faut-il inclure dans une demande d'enregistrement?*

R 1) le formulaire d'enregistrement pertinent dûment rempli;
2) les droits de production de la demande;

3) un dessin de la marque, si la demande vise l'enregistrement d'un mot ou de mots décrits en une forme spéciale ou un dessin.

Q19 *Le propriétaire peut-il permettre à des tiers d'utiliser sa marque de commerce enregistrée?*

R Oui. Il peut vendre, léguer ou transférer de quelqu'autre façon ses droits sur une marque de commerce par un procédé dit de cession. Il peut également autoriser des tiers à jouir des droits rattachés à sa marque de commerce.

Q20 *Le Bureau des marques de commerce veillera-t-il à ce qu'il n'y ait pas de violation d'une marque de commerce?*

R Le Bureau des marques de commerce ne joue pas le rôle d'un organisme de surveillance. Il incombe au propriétaire de la marque de surveiller le marché afin de découvrir les cas de violation et de prendre, au besoin, les mesures légales qui s'imposent.

Q21 *Devrais-je constituer mon entreprise en société?*

R La réponse à cette question dépend de la situation de votre entreprise. Corporations Canada publie le *Guide de la petite entreprise pour la constitution en société de régime fédéral* qui peut vous aider à prendre une décision quant à une constitution selon une loi fédérale. Vous pouvez aussi choisir de constituer votre société au niveau provincial. Veuillez consulter le site du gouvernement provincial préparé à cette fin, afin d'avoir plus de détails sur la constitution selon le régime provincial (liens accessibles sur le site de Corporations Canada dans la section Autres sites connexes).

ANNEXE B — PRÉSENTATION DE LA DEMANDE

VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE LE BUREAU NE FOURNIT PAS DE FORMULES. LE REQUÉRANT DOIT SUIVRE LE FORMAT APPROPRIÉ ET PRODUIRE SA PROPRE FORMULE.

LES FORMULES SUIVANTES PEUVENT ÊTRE UTILISÉES POUR LA SOUMISSION DE RENSEIGNEMENTS AU REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE. L'UTILISATION DE CES FORMULES N'EST PAS OBLIGATOIRE. LE REGISTRAIRE ACCEPTERA DES FORMATS DIFFÉRENTS À CONDITION QUE TOUS LES RENSEIGNEMENTS REQUIS PAR LA *LOI SUR LES MARQUES DE COMMERCE* OU SON RÈGLEMENT CONNEXE Y SOIENT INSCRITS SELON LE CAS PARTICULIER.

Instructions — Formule 1

A) (i) Dans le cas d'une société, donnez le nom au complet.
(ii) Dans le cas d'un particulier, donnez le nom et au moins un prénom. Si le particulier fait des affaires sous un nom autre que le sien, faire suivre son nom des mots « faisant affaires sous le nom de », puis donnez le nom sous lequel il fait des opérations.
(iii) Dans le cas d'une société de personnes, donnez le nom et au moins un prénom de chacun des associés. Faire suivre ces noms des mots « une société de personnes » ou « faisant affaires sous le nom de », puis donnez le nom sous lequel la société de personnes fait des opérations.

B) Chaque fois qu'une adresse est demandée, toujours donner l'adresse postale complète, c'est-à-dire le nom de la rue, le numéro et le code postal, le cas échéant.

C) (i) Si la marque de commerce est un ou des mots non décrits en une forme spéciale, insérez le ou les mots en majuscules ou en minuscules.
(ii) Si la marque de commerce est un dessin, inscrivez la phrase « présentée dans le dessin ci-joint » et annexez le dessin à la formule (voir à la section **Demande d'enregistrement** du présent guide).

D) Si toutes les **marchandises** spécifiques en liaison avec lesquelles la marque de commerce a été employée au Canada, et à l'égard desquelles l'enregistrement a été demandé, entrent dans une seule catégorie générale, énumérez-les. Si ces marchandises entrent dans plus d'une catégorie générale, énumérez ici uniquement celles qui tombent dans une catégorie générale unique. Les marchandises doivent être décrites en termes ordinaires du commerce.

E) Donnez la date à laquelle le requérant a effectivement commencé à employer la marque de commerce au Canada en liaison avec l'une des marchandises énumérées selon la note D).

F) Énumérez ici les marchandises spécifiques, en liaison avec lesquelles la marque de commerce a été employée au Canada et à l'égard desquelles l'enregistrement est demandé, entrant dans une catégorie générale différente de celle qui comprend les marchandises énumérées selon la note D).

G) Donnez la date à laquelle le requérant a commencé à employer la marque de commerce au Canada en liaison avec l'une des marchandises énumérées selon la note F).

H) Si la marque de commerce a été employée au Canada en liaison avec des marchandises spécifiques entrant dans d'autres catégories générales différentes, répétez ici les mots « et en liaison avec la catégorie générale de marchandises comprenant les marchandises spécifiques suivantes... depuis... » autant de fois que c'est nécessaire, en énumérant dans chaque cas les marchandises spécifiques tombant dans une catégorie générale différente de celles qui comprennent les marchandises précédemment énumérées, et en donnant, dans chaque cas, la date à laquelle le requérant a effectivement commencé à employer la marque de commerce au Canada en liaison avec l'une de ces marchandises.

I) Si tous les **services** spécifiques en liaison avec lesquels la marque de commerce a été employée au Canada, et à l'égard desquels l'enregistrement a été demandé, entrent dans une seule catégorie générale, énumérez-les. Si ces services entrent dans plus d'une catégorie générale, énumérez ici uniquement ceux qui tombent dans une catégorie générale unique. Les services doivent être décrits en termes ordinaires du commerce.

J) Donnez la date à laquelle le requérant a effectivement commencé à employer la marque de commerce au Canada en liaison avec l'un des services énumérés selon la note I).

K) Énumérez ici les services spécifiques, en liaison avec lesquels la marque de commerce a été employée au Canada et à l'égard desquels l'enregistrement est demandé, entrant dans une catégorie générale différente de celle qui comprend les services énumérés selon la note I).

L) Donnez la date à laquelle le requérant a commencé à employer la marque de commerce au Canada en liaison avec l'un des services énumérés selon la note K).

M) Si la marque de commerce a été employée au Canada en liaison avec des services spécifiques entrant dans d'autres catégories générales différentes, répétez ici les mots « et en liaison avec la catégorie générale de services comprenant les services spécifiques suivants... depuis ... » autant de fois que c'est nécessaire, en énumérant dans chaque cas les services spécifiques tombant dans une catégorie générale différente de celles qui comprennent les services précédemment énumérés, et en donnant, dans chaque cas, la date à laquelle le requérant a effectivement commencé à employer la marque de commerce au Canada en liaison avec l'un de ces services.

N) Insérez l'expression « marchandises », « services » ou « marchandises et services » qui s'applique.

Formule 1

Demande d'enregistrement d'une marque de commerce employée au Canada

Au registraire des marques de commerce, Gatineau (Canada)

Le(la) requérant(e), A) dont l'adresse postale complète du bureau principal ou du siège d'affaires est B)

demande par les présentes l'enregistrement de la marque de commerce identifiée ci-dessous, conformément aux dispositions de la *Loi sur les marques de commerce*.

La marque de commerce consiste dans le ou les mots (ou apparaît dans le dessin annexé) C).

La marque de commerce a été employée au Canada par le(la) requérant(e) en liaison avec toutes les marchandises précises énumérées ci-après, et le(la) requérant(e) demande l'enregistrement à l'égard de ces marchandises. La marque de commerce a été ainsi employée au Canada en liaison avec la catégorie générale de marchandises comprenant les marchandises précises suivantes D) E) depuis et en liaison avec la catégorie générale de marchandises comprenant les marchandises précises suivantes F) depuis G). H)

La marque de commerce a été employée au Canada par le(la) requérant(e) en liaison avec tous les services précis énumérés ci-après, et le(la) requérant(e) demande l'enregistrement à l'égard de ces services. La marque de commerce a été ainsi employée au Canada en liaison avec la catégorie générale de services comprenant les services précis suivants I) depuis J) et en liaison avec la catégorie de services comprenant les services précis suivants K) depuis L). M)

Le(la) requérant(e) est convaincu(e) qu'il(elle) a le droit d'employer la marque de commerce au Canada en liaison avec N) dont la description est donnée ci-dessus.

Instructions — Formule 4

A) (i) Dans le cas d'une société, donnez le nom au complet.
(ii) Dans le cas d'un particulier, donnez le nom et au moins un prénom. Si le particulier fait des affaires sous un nom autre que le sien, faire suivre son nom des mots « faisant affaires sous le nom de », puis donnez le nom sous lequel il fait des opérations.
(iii) Dans le cas d'une société de personnes, donnez le nom et au moins un prénom de chacun des associés. Faire suivre ces noms des mots « une société de personnes » ou « faisant affaires sous le nom de », puis donnez le nom sous lequel la société de personnes fait des opérations.

B) Chaque fois qu'une adresse est demandée, toujours donner l'adresse postale complète, c'est-à-dire le nom de la rue, le numéro et le code postal, le cas échéant.

C) (i) Si la marque de commerce est un ou des mots non décrits en une forme spéciale, insérez, le ou les mots en majuscules ou en minuscules.
(ii) Si la marque de commerce est un dessin, inscrivez la phrase « présentée dans le dessin ci-joint » et annexez le dessin à la formule (voir à la section **Demande d'enregistrement** du présent guide).

D) Énumérez toutes les marchandises spécifiques. Les marchandises doivent être décrites en termes ordinaires du commerce.

E) Énumérez tous les services spécifiques. Les services doivent être décrits en termes ordinaires du commerce.

F) Insérez l'expression « marchandises », « services » ou « marchandises et services » qui s'applique.

Formule 4

Demande d'enregistrement d'une marque de commerce projetée

Au registraire des marques de commerce, Gatineau (Canada)

Le(la) requérant(e), _____ **A)** _____ dont l'adresse postale complète du bureau principal ou du siège d'affaires est _____

_____ **B)** _____

_____

demande par les présentes l'enregistrement de la marque de commerce identifiée ci-dessous, conformément aux dispositions de la *Loi sur les marques de commerce*.

La marque de commerce consiste dans le ou les mots (ou apparaît dans le dessin annexé)

_____ **C)** _____.

Le(la) requérant(e), par lui-même/elle-même ou par l'entremise d'un licencié ou par lui-même/elle-même et par l'entremise d'un licencié, a l'intention d'employer la marque de commerce au Canada en liaison avec

_____ **D)** _____

et demande l'enregistrement de la marque de commerce à l'égard de ces marchandises.

Le(la) requérant(e), par lui-même/elle-même ou par l'entremise d'un licencié ou par lui-même/elle-même et par l'entremise d'un licencié, a l'intention d'employer la marque de commerce au Canada en liaison avec

_____ **E)** _____

et demande l'enregistrement de la marque de commerce à l'égard de ces services.

Le(la) requérant(e) est convaincu(e) qu'il(elle) a le droit d'employer la marque de commerce au Canada en liaison avec _____ **F)** _____ dont la description est donnée ci-dessus.

ANNEXE C — VOTRE DEMANDE D'ENREGISTREMENT DE MARQUE DE COMMERCE

Erreurs communes à éviter

Vous êtes prêt à déposer votre demande d'enregistrement de marque de commerce, mais prenez tout d'abord quelques minutes pour parcourir la liste de contrôle suivante. Elle vous permettra d'éviter certaines erreurs très fréquentes commises par les requérants et qui entraînent des retards dans le traitement de leur demande.

√ **Droit de production** — N'oubliez pas, chaque demande d'enregistrement doit être accompagnée d'un droit de production de
a) 250 $ (non remboursables) dans le cas où la demande et le droit sont soumis en ligne au Bureau du registraire des marques de commerce par le truchement du site Web de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada;
b) 300 $ (non remboursables) dans tout autre cas.
Les droits peuvent être acquittés en dollars canadiens par carte de crédit (VISA, MasterCard ou American Express), au moyen d'un compte de dépôt, par un mandat postal ou par un chèque fait à l'ordre du receveur général du Canada. Ne pas ajouter les taxes fédérale et provinciale.

√ **Marchandises/Services** — Assurez-vous que vous avez énuméré toutes les marchandises ou tous les services à l'égard desquels vous avez employé ou vous avez l'intention d'employer votre marque de commerce, car vous ne pourrez étendre l'état déclaratif de vos marchandises ou services après la production de la demande. N'oubliez pas, les marchandises ou les services que vous avez employés doivent être énumérés séparément des marchandises ou des services que vous projetez d'employer. Conformément à la *Loi sur les marques de commerce*, les demandes d'enregistrement doivent renfermer un état dressé dans les termes ordinaires du commerce des marchandises ou services spécifiques visés par la demande. Autrement dit, vous devez indiquer de la manière la plus complète et précise possible le nom usuel des marchandises ou des services visés par votre demande d'enregistrement. Si vous avez besoin d'aide, veuillez consulter, sur le site Web de l'OPIC, *Le manuel des marchandises et services*, qui contient une liste des descripteurs acceptables de bon nombre de marchandises et de services selon le paragraphe 30a), ainsi que des consignes et des exemples permettant de déterminer les descripteurs acceptables pour les marchandises et services qui n'apparaissent pas dans la liste.

√ **Date de premier emploi au Canada** — Si vous avez employé votre marque de commerce au Canada en liaison avec des marchandises ou des services, vous devez informer le Bureau des marques de commerce de la date de premier emploi. Assurez-vous que la date de premier emploi PRÉCÈDE la date de production de votre demande, qui est la date à laquelle le Bureau des marques de commerce a reçu votre demande. Si la date de premier emploi est ultérieure à la date de production de votre demande, votre demande devrait probablement être basée sur l'emploi projeté.

√ **Date acceptable de premier emploi** — Vous ignorez peut-être que lorsque vous ne précisez pas le jour et le mois de la date de premier emploi, le Bureau des marques de commerce présumera, si vous n'avez pas indiqué le jour, que c'était le dernier jour du mois ou, si vous n'avez pas indiqué le mois, que c'était le dernier jour de l'année. Cela signifie, par exemple, que si vous produisez votre demande en 2004 et que vous déclarez ensuite avoir employé votre marque de commerce en liaison avec vos marchandises ou vos services « depuis 2004 », le Bureau des marques de commerce présumera que la date de premier emploi est le dernier jour de 2004. Votre date de premier emploi sera donc inacceptable, car elle sera ULTÉRIEURE à votre date de production.

√ **Est-ce un mot ou un dessin?** — Vous devez être précis au sujet de ce que vous voulez enregistrer. S'agit-il d'un ou de plusieurs mots non représentés en une forme spéciale? Si oui, indiquez simplement : « La marque de commerce est », et inscrivez le ou les mots en majuscules ou en minuscules. Si la marque de commerce est un dessin, indiquez « La marque de commerce est présentée dans le dessin ci-joint », et annexez le dessin à la demande dans l'espace prévu à cette fin (p. ex., avec de la colle ou des agrafes). **Ne faites pas les deux**, car cela pourrait créer de la confusion et entraîner un retard dans le traitement de votre demande. Si vous avez de la difficulté à décider ce que vous voulez enregistrer, vous pouvez consulter la section **Demande d'enregistrement** du présent guide ou téléphoner au Centre de services à la clientèle (CSC), au (819) 997-1936, où un agent d'information se fera un plaisir de répondre à vos questions.

√ **Une seule marque de commerce par demande** — Une demande d'enregistrement ne peut être soumise qu'à l'égard d'une seule marque de commerce. Si vous demandez l'enregistrement de plusieurs marques de commerce ou dessins dans la même demande, le traitement de cette dernière sera retardé. Dans ce cas, si vous n'êtes pas certain de ce que vous voulez enregistrer, téléphonez au CSC, au (819) 997-1936.

GLOSSAIRE

Abandon
Une demande d'enregistrement de marque de commerce peut être considérée comme ayant été abandonnée si le requérant ne prend pas les mesures nécessaires pour faire aboutir le processus.

Admission
Reconnaissance par le Bureau des marques de commerce qu'une demande est admissible à l'enregistrement. Le requérant reçoit un « avis d'admission » (ce qui n'est pas la même chose qu'un « certificat d'enregistrement »).

Agent de marques de commerce
Un agent de marques de commerce est une personne dont le nom est inscrit sur la liste des agents de marques de commerce et qui est donc habilité à exercer sa profession auprès du Bureau des marques de commerce.

Annonce
Publication d'une demande d'enregistrement de marque de commerce dans le *Journal des marques de commerce*. Les détails relatifs à la marque de commerce sont publiés afin de donner au public l'occasion de contester la demande (opposition).

Archives des marques de commerce
L'inventaire des marques de commerce enregistrées et des demandes en instance tenu par le Bureau des marques de commerce dans ses locaux à Gatineau (Québec).

Brevet
Vise les nouvelles inventions (procédé, machine, fabrication, composition de matériaux), ou toute amélioration nouvelle et utile d'une invention existante.

Bureau des marques de commerce
L'organisme du gouvernement fédéral chargé d'enregistrer les marques de commerce au Canada.

Cession
Transfert des droits d'une marque de commerce du propriétaire à un tiers.

Constitution en société
Création d'une société par actions au moyen du dépôt des documents requis.

Contrefaçon (d'une marque de commerce)
Violation des droits rattachés à une marque de commerce par l'utilisation non autorisée de ladite marque.

Date de production
La date à laquelle une demande dûment remplie est officiellement reçue au Bureau des marques de commerce et versée aux fichiers (ne pas confondre avec la date d'enregistrement).

Dénomination de variété végétale
Une dénomination de variété végétale est un droit qui est concédé au propriétaire en ce qui concerne le contrôle de la multiplication et de la vente de matières reproductives pour une variété végétale particulière.

Description fausse et trompeuse
Un mot qui ne peut pas être enregistré comme marque de commerce ou partie d'une marque de commerce parce qu'il induit en erreur.

Désistement
Déclaration selon laquelle un mot ou une partie d'une marque de commerce ne sont pas protégés.

Dessin industriel
Les caractéristiques visuelles touchant la configuration (forme), le motif ou les éléments décoratifs (ou toute combinaison de ces éléments), appliqués à un article manufacturé.

Droit d'auteur
Protège les œuvres littéraires, artistiques, dramatiques ou musicales (y compris les programmes informatiques), ainsi que trois autres objets du droit d'auteur soit : la prestation, l'enregistrement sonore et le signal de communication.

Droits
Somme déterminée qu'il faut payer au Bureau des marques de commerce pour divers services.

Emploi projeté
Une déclaration qui indique l'intention du requérant d'employer une marque de commerce donnée ainsi que la façon dont se fera l'emploi.

Enregistrement
L'attribution d'une reconnaissance officielle d'une marque de commerce par le Bureau des marques de commerce.

Examen
Le processus par lequel le Bureau des marques de commerce détermine si une demande d'enregistrement de marque de commerce mérite être enregistrée.

Indication géographique protégée
Une indication géographique est une indication qui désigne un vin ou un spiritueux par la dénomination de son lieu d'origine dans les cas où sa réputation ou une autre de ses qualités ou caractéristiques

peuvent être essentiellement attribuées à son origine géographique et qui figure dans la *Liste des indications géographiques* tenue par le registraire.

Journal des marques de commerce
Une publication hebdomadaire du Bureau des marques de commerce contenant toutes les demandes approuvées et les décisions du Bureau.

Licencié
Si une entité obtient du propriétaire, ou avec l'autorisation de celui-ci, une licence d'emploi de la marque de commerce et que le propriétaire exerce un contrôle direct ou indirect sur le caractère ou la qualité des marchandises ou des services en liaison avec lesquels la marque est employée, l'emploi par le licencié de la marque ou d'un nom commercial englobant la marque est réputée avoir et avoir toujours eu le même effet que son emploi par le propriétaire.

Lieu d'origine
Un mot ou une représentation qui désigne l'origine d'un produit ou d'un service et qui, de ce fait, ne peut pas être enregistré comme marque de commerce.

Loi sur les marques de commerce
Législation fédérale régissant l'enregistrement des marques de commerce au Canada.

Marque de commerce
Un mot, un symbole ou un dessin (ou une combinaison de ces éléments), servant à distinguer les produits ou les services d'une personne ou d'un organisme de ceux d'un tiers sur le marché.

Marque clairement descriptive
Un mot qui décrit clairement une caractéristique d'un produit ou d'un service et qui par conséquent n'est pas enregistrable comme marque de commerce.

Marque de commerce déposée
Une marque de commerce inscrite au Registre des marques de commerce du gouvernement fédéral, qui reconnaît officiellement les droits du propriétaire en ce qui concerne la marque.

Marques de certification
Marques identifiant des biens ou des services qui répondent à une norme définie (par exemple, le dessin de Woolmark apposé sur les vêtements).

Marques interdites
Marques qu'il est précisément interdit d'utiliser, en vertu du paragraphe 9(1) de la *Loi sur les marques de commerce*.

Nom commercial
Le nom sous lequel une entreprise choisit de poursuivre ses activités. Les noms commerciaux peuvent être ou ne pas être considérés comme des marques de commerce, selon les circonstances.

Opposition
Le processus selon lequel le public peut s'opposer à l'octroi de l'enregistrement d'une marque de commerce s'il a des raisons valides de le faire.

Prima facie
Preuve suffisante pour établir un fait ou pour faire naître une présomption de fait à moins d'être réfutée : preuve *prima facie*.

Propriété intellectuelle
Forme de travail de création qui peut être protégée par une marque de commerce, un brevet, un droit d'auteur, un dessin industriel ou une topographie de circuit intégré.

Recherche préliminaire
La recherche dans les archives du Bureau des marques de commerce que l'on devrait effectuer avant de présenter une demande d'enregistrement de marque de commerce. La recherche peut permettre de découvrir des marques de commerce en situation conflictuelle et démontrer l'inutilité de poursuivre le processus entamé.

Registraire des marques de commerce
Le responsable officiel du Bureau des marques de commerce.

Registre des marques de commerce
La liste officielle des marques de commerce déposées.

Signe distinctif
Le façonnement de marchandises ou de leurs contenants, ou le mode d'envelopper ou empaqueter des marchandises.

Topographie de circuit intégré
La configuration tridimensionnelle de circuits électroniques renfermés dans des produits de circuits intégrés ou des schémas informatiques.

Vérification avant publication
Une seconde recherche dans les archives du Bureau des marques de commerce pour s'assurer qu'il n'existe aucune marque de commerce en situation conflictuelle avant qu'une demande donnée soit publiée dans le *Journal des marques de commerce*.